

TRADUCTION/TRANSLATION

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION DE
McDonald’s Corporation et McDonald’s
Restaurants of Canada Limited à la demande
n° 1,166,252 produite par Chung-Kee Noodle
Shop Ltd. en vue de l’enregistrement de la
marque de commerce MCNOODLE**

Le 29 janvier 2003, la requérante, Chung-Kee Noodle Shop Ltd., faisant affaire sous le nom McNoodle Restaurant, a produit une demande d’enregistrement pour la marque MCNOODLE pour les marchandises suivantes :

nouilles, raviolis chinois, viandes en daube et sauces d’accompagnement pour nouilles et raviolis chinois et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, raviolis chinois de type wonton, raviolis chinois à la viande et raviolis chinois sans viande, sauces, viande et substitut de viande braisée et consommé.

et les services suivants :

services de restauration et de vente en gros au détail de paquets de nouilles, de raviolis chinois, de viande en daube et de sauces d’accompagnement pour nouilles et raviolis chinois, et sans restreindre la portée générale de ce qui précède, de raviolis chinois de type wonton, de raviolis chinois à la viande et de raviolis chinois sans viande, de sauces, de viande et de substitut de viande braisée et de consommé.

La demande est fondée sur l’emploi projeté de la marque au Canada en liaison avec les marchandises et les services et a été annoncée le 24 décembre 2003 aux fins d’opposition.

Les opposantes, McDonald’s Corporation et McDonald’s Restaurants of Canada Limited (« McDonald’s Canada »), ont déposé une déclaration d’opposition le

25 mai 2004, dont une copie a été envoyée à la requérante le 8 juin 2004. Selon le premier motif d'opposition, la demande de la requérante ne satisfait pas aux exigences de l'al. 30e) de la *Loi sur les marques de commerce* puisque ni la requérante, ni un titulaire d'une licence de cette dernière n'avait l'intention d'employer la marque visée par la demande au Canada. Le deuxième motif d'opposition est que la marque faisant l'objet de la demande n'est pas enregistrable suivant l'al. 12(1)d) de la Loi parce qu'elle crée de la confusion avec plus de cinquante marques déposées appartenant à la première opposante et débutant par le préfixe MC ou son équivalent MAC. Parmi ces marques déposées, il y a MCDONALD'S, BIG MAC, EGG MCMUFFIN, MCCHICKEN, CHICKEN MCNUGGETS, MCRIB, MACSUNDAE et MCHAPPY DAY.

Le troisième motif d'opposition est que la requérante n'est pas la personne admise à enregistrer la marque en vertu du par. 16(3) de la Loi, car à la date de dépôt de la requérante, la marque visée par la demande créait de la confusion avec une ou plusieurs marques déposées déjà utilisées au Canada par la première opposante. Le quatrième motif d'opposition est que la marque de la requérante n'est pas distinctive parce qu'elle crée de la confusion avec les marques des opposantes employées au Canada.

La requérante a déposé et signifié une contre-déclaration le 8 juillet 2004. Comme preuve, les opposantes ont produit les affidavits de Redmond Langan et Eileen Castellano. La requérante n'a présenté aucune preuve. Seules les opposantes ont

déposé un plaidoyer écrit et une audience a eu lieu, où les deux parties étaient représentées.

LA PREUVE DES OPPOSANTES

L'affidavit de M^{me} Castellano ne sert qu'à produire en preuve les détails concernant un certain nombre des demandes et des enregistrements de marques de commerce de la première opposante.

Dans son affidavit, M. Langan se présente comme le vice-président de McDonald's Canada qui, selon lui, est une filiale indirecte en propriété exclusive de McDonald's Corporation. McDonald's Canada utilise les diverses marques de commerce de McDonald's Corporation sous licence au Canada.

Monsieur Langan indique que les opposantes exploitent des restaurants sous la marque MCDONALD'S et que les établissements canadiens appartiennent soit à McDonald's Canada ou à des franchisés indépendants. À la fin de l'année 2004, il y avait plus de 30 000 restaurants à l'échelle internationale, dont 1 362 au Canada. Monsieur Langan affirme que les ventes effectuées dans les établissements MCDONALD'S au Canada ont dépassé les 2 milliards de dollars par année pour chacune des cinq années précédant la date de son affidavit, soit le 3 février 2005. Depuis 2000, les ventes de sandwiches BIG MAC s'élèvent à plus de 100 millions de dollars par année. Il en est de même des produits vendus sous les marques MCNUGGETS et MCCHICKEN. Les ventes de produits MCMUFFIN dépassent les

75 millions de dollars par année depuis 2000.

Monsieur Langan ajoute que les opposantes dépensent des dizaines de millions de dollars par année au Canada pour la publicité et la promotion. Selon lui, d'importantes campagnes de publicité sont lancées au moins six fois par année et elles sont conçues pour atteindre au moins 75 % des foyers canadiens et parfois, au moins 90 %.

Diverses publicités et du matériel promotionnel annexés à l'affidavit de M. Langan démontrent l'emploi d'une pléthore de marques dont le préfixe est MC, dont MCCAFE, MCGRIDDLES, MCMUFFIN, MCFLURRY, MCVEGGIE BURGER, MCHAPPY DAY, MCHOMARD, MCLOBSTER, MCCHICKEN, CHICKEN MCNUGGETS, MCXTRA, MCCLASSIQUES, MCFAVOURITES, MCWRAP, CHICKEN MCGRILL, MCVALUE, POULET MCGRILLE et MCCREPES. Monsieur Langan fournit d'autres documents pour prouver les nombreuses publicités de ces marques par l'entremise des médias comme la radio, la télévision et les panneaux publicitaires.

LES MOTIFS D'OPPOSITION

Le premier motif n'est pas un motif d'opposition valable. Les opposantes ont omis d'alléguer les faits à l'appui de leur prétention selon laquelle la requérante n'avait pas l'intention d'employer la marque visée par la demande. Par conséquent, le premier motif est rejeté.

En ce qui concerne le deuxième motif d'opposition, la date pertinente pour l'examen des circonstances entourant la question de la confusion avec une marque déposée est la

date de ma décision : voir *Conde Nast Publications Inc. c. Canadian Federation of Independent Grocers* (1991), 37 C.P.R. (3d) 538, p. 541-542 (C.O.M.C.). De plus, il incombe à la requérante d'établir qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre les marques en cause. Enfin, pour appliquer le test en matière de confusion prévu au par. 6(2) de la Loi, il faut tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles expressément énoncées au par. 6(5) de la Loi.

Je vais d'abord examiner la question de la confusion entre la marque de la requérante et la marque déposée MCDONALD'S des opposantes pour les marchandises et les services de restauration, comme il s'agit de leur marque la plus utilisée. S'agissant de l'al. 6(5)a) de la Loi, la marque MCNOODLE de la requérante a un caractère distinctif inhérent puisqu'il s'agit d'un mot inventé. Cependant, comme l'élément non distinctif NOODLE occupe une place prédominante, il est impossible de prétendre que la marque est dotée d'un fort caractère distinctif inhérent. Comme la requérante n'a présenté aucune preuve, je dois conclure que sa marque projetée n'est pas devenue connue au Canada.

Comme la marque MCDONALD'S des opposantes est la forme possessive d'un nom de famille, elle possède un caractère distinctif faible. Toutefois, compte tenu du volume des ventes associées à cette marque, du nombre d'établissements au Canada et des efforts de publicité des opposantes, on peut présumer, sans risque, que la marque des opposantes est connue par à peu près tous les Canadiens et qu'elle peut donc être considérée comme célèbre en liaison avec les marchandises et les services de

restauration. Une telle conclusion prend toute son importance dans l'appréciation de la question de la confusion : voir *Veuve Cliquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée* (2006), 49 C.P.R. (4th) 401, p. 417-418 (C.S.C.).

S'agissant de l'al. 6(5)b) de la Loi, la période pendant laquelle les marques ont été en usage est favorable aux opposantes. Pour ce qui est des al. 6(5)c) et 6(5)d) de la Loi, ce sont les états déclaratifs des marchandises et services de la requérante et ceux qui se trouvent dans les enregistrements de la première opposante qui prévalent : voir *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.* (1987), 19 C.P.R.(3d) 3, p. 10-11 (C.A.F.), *Henkel Kommanditgesellschaft c. Super Dragon* (1986), 12 C.P.R. (3d) 110, p. 112 (C.A.F.), et *Miss Universe, Inc. c. Dale Bohna* (1994), 58 C.P.R. (3d) 381, p. 390-392 (C.A.F.). Toutefois, il faut lire ces états en essayant de déterminer le genre probable d'entreprise ou de commerce prévu par les parties plutôt que tous les commerces possibles pouvant être visés par les termes. À cet égard, la preuve concernant les commerces réels des parties est utile : voir *McDonald's Corporation c. Coffee Hut Stores Ltd.* (1996), 68 C.P.R.(3d) 168, p. 169 (C.A.F.).

L'examen des marchandises et services figurant dans les enregistrements de la première opposante comprenant la marque MCDONALD'S révèle qu'ils ressemblent aux marchandises et services énumérés dans la demande de la requérante. En l'absence d'une preuve de la requérante, il est juste de conclure que les commerces des parties seraient identiques ou semblables.

S'agissant de l'al. 6(5)e) de la Loi, il y a une certaine ressemblance entre les marques en question parce qu'elles commencent toutes les deux par le préfixe MC et comportent trois syllabes. Cependant, il convient davantage de souligner l'existence des autres marques des opposantes dont le préfixe est MC.

Comme autre circonstance de l'espèce, j'ai tenu compte de la famille ou série de marques des opposantes. Ces dernières ont fait valoir que leur famille de marques, qui comprennent les préfixes MC et MAC pour les produits alimentaires et les services de restauration, accroît la probabilité de confusion en l'espèce selon *McDonald's Corp. c. Yogi Yogurt Ltd.* (1982), 66 C.P.R. (2d) 101 (C.F. 1^{re} inst.). Je suis d'accord.

Les opposantes ont prouvé l'existence d'une grande famille de marques débutant par MC ou formulées de façon semblable, dont quelques-unes ont acquis une grande célébrité en soi telles que MCNUGGETS, MCCHICKEN, MCMUFFIN et BIG MAC. Comme je l'ai dit, une preuve a été fournie pour prouver l'emploi au Canada d'un certain nombre de marques des opposantes reprenant une formulation semblable. De plus, une preuve a été présentée pour démontrer que les opposantes se sont engagées dans une campagne de création, d'utilisation et de publicité des marques comprenant le préfixe MC suivi du nom d'un produit alimentaire.

Pour appliquer le test en matière de confusion, j'ai tenu compte du fait qu'il s'agit d'une notion de première impression et de souvenir imparfait. Compte tenu de mes conclusions ci-dessus et, tout particulièrement, de la célébrité de la marque déposée

MCDONALD'S et de plusieurs autres marques des opposantes commençant par MC, les similitudes entre les marques et les similitudes entre les marchandises, services et commerces des parties, j'estime qu'il est raisonnable de présumer que les consommateurs qui connaissent la marque MCDONALD'S des opposantes penseraient que l'emploi de la marque MCNOODLE a été, à tout le moins, approuvée, autorisée par licence ou parrainée par les opposantes. Par conséquent, j'estime que la requérante ne s'est pas acquittée du fardeau qui lui incombait de démontrer qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre sa marque et les marques déposées des opposantes. Le deuxième motif fondé sur la marque déposée MCDONALD'S de la première opposante est donc accueilli et il n'est pas nécessaire d'examiner les autres marques déposées.

Quant au troisième motif d'opposition, les opposantes se sont acquittées de leur fardeau initial de démontrer l'emploi antérieur de la marque MCDONALD'S et le non-abandon de celle-ci à compter de la date de l'annonce de la demande de la requérante. Il reste donc à trancher le motif relativement à la question de la confusion à compter de la date de la production de la demande de la requérante. La plupart de mes conclusions à propos du deuxième motif s'appliquent également ici. Par conséquent, j'estime que la requérante ne s'est pas acquittée du fardeau qui lui incombait de démontrer qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre sa marque projetée MCNOODLE et la marque déposée MCDONALD'S de l'opposante ainsi que la famille de marques commençant par MC. Le troisième motif fondé sur la marque MCDONALD'S employée antérieurement par les opposantes est accueilli et il n'est pas

nécessaire d'examiner les autres aspects de ce motif.

Quant au quatrième motif d'opposition, la période pertinente pour l'examen des circonstances entourant la question du caractère distinctif commence à la date du dépôt de l'opposition. Il incombe à la requérante de démontrer que la marque visée par la demande distingue véritablement ses marchandises et services des marchandises et services d'autres propriétaires au Canada, ou est adaptée à les distinguer. Il incombe toutefois aux opposantes de prouver leurs allégations de fait.

Le quatrième motif porte essentiellement sur la question de la confusion entre la marque projetée de la requérante et les marques employées et invoquées par les opposantes, dont la marque déposée MCDONALD'S. La plupart de mes conclusions au sujet du deuxième motif s'appliquent également ici. J'estime donc que la requérante ne s'est pas acquittée du fardeau qui lui incombait de démontrer que sa marque projetée MCNOODLE ne crée pas de confusion avec la marque MCDONALD'S largement employée par les opposantes ni avec la famille de marques connexes commençant par MC. Par conséquent, le quatrième motif est aussi accueilli.

Compte tenu de ce qui précède, et en vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués en application du par. 63(3) de la Loi, je repousse la demande de la requérante.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 23 DÉCEMBRE 2008.

David J. Martin,
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce

Traduction certifiée conforme
Mylène Borduas